

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19070

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05 – 020368

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 65140 del 22 de noviembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia reivindicada ya se encontraba sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de diciembre de 2011, con el número 05 – 020368 – 000019 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Juan Carlos Cuesta Quintero, en su calidad de apoderado de la sociedad BIOMOR ISRAEL LTDA., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicia la recurrente asegurando que los documentos D6 (JP4041407) y D8 (US2512435) fueron trasladados solamente hasta la resolución de negación y, por lo tanto, se está obviando la oportunidad para presentar sus argumentos al respecto. Con base en lo anterior, y en virtud del artículo 45, solicita un nuevo Oficio.

También, afirma que la presente solicitud ha sido concedida en Japón, Europa, Australia y próximamente en Canadá.

Respecto de la solución técnica de la solicitud denegada, manifiesta que si bien esta Oficina ha determinado dicha solución, la ha reducido a un sólo elemento. Agrega, que la solicitud busca proteger *"una determinada emulsión antimicótica, segura para plantas, caracterizada porque contiene: (i) agua, (ii) aceite del árbol de té y (iii) un compuesto seleccionado de sales de álcali y amonio de un ácido graso orgánico"*.

De otro lado, la recurrente sostiene que efectivamente las anterioridades "[...] se refieren a lo que dicta el señor examinador, pero nada tienen que ver con la propuesta de la presente invención. Particularmente, el señor examinador se ha referido al uso del árbol del té y su capacidad fungicida, como si la intención de la presente fuera proteger el aceite de árbol y su uso". Y agrega, "[l]a invención se refiere a una EMULSIÓN ACUOSA, no ha (sic) las propiedades del árbol de té o su uso de fungicida" (subrayado original).

Frente al documento D8, la solicitante insiste en que dicho documento divulga emulsiones y los métodos para su obtención, específicamente, enseña la utilización de emulsificantes,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19070

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05 – 020368

sin embargo, no sugiere la inclusión de aceite de árbol de té. Agrega que *“el objeto de los ejemplos en la descripción de la presente invención es llevar a indicar al lector, la importancia y resultados de la combinación de varios elementos con actividad sorprendente que resulta en la altura inventiva.”*

Finalmente, la recurrente manifiesta que el estudio de fondo no reunió todos los requisitos necesarios para establecer la falta de nivel inventivo de la solicitud denegada pues *“[...] i) nunca se estableció diferencias o igualdades respecto a lo que se reivindica, ii) nunca se estableció diferencias o igualdades respecto a cada una de sus caracterizaciones y iii) nunca se estableció diferencias o igualdades respecto de todos los elementos que constituyen la invención en sus reivindicaciones [...]”*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Frente al no traslado de los documentos D6 y D8, esta Oficina considera que no le asiste la razón a la recurrente, comoquiera que dichas anterioridades sí fueron debidamente trasladadas en el Oficio No. 09754 notificado mediante fijación en lista el 17 de junio de 2011 (Fls. 124 a 128). Asimismo, la recurrente se pronunció sobre dichas publicaciones mediante el memorial de respuesta radicado bajo el No. 05 – 020368 del 12 de septiembre de 2011 (Fls. 132 a 136). En conclusión, los documentos D6 y D8 ya eran conocidos por el recurrente.

En cuanto a la solicitud de un nuevo examen de fondo es preciso decir que, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente, no está obligada a notificar a la solicitante dos o más veces respecto de la patentabilidad de la invención, sino que le corresponde en cada caso particular, determinar si es necesario o no una nueva notificación a partir de lo prescrito en el citado artículo 45.

Este Despacho, en el presente caso, considera que luego de realizar tres requerimientos no resulta necesario uno nuevo, en razón a que ya se dio oportunidad a la solicitante de controvertir las objeciones formuladas y ya existen las suficientes evidencias técnicas que demuestran la falta de nivel inventivo, tal como se expuso en la resolución impugnada.

Frente a la concesión de la solicitud bajo estudio en otros países, cabe mencionar que las patentes otorgadas en otras oficinas no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en nuestro país, como quiera que, en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19070

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05 – 020368

Así mismo, es preciso recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, significa que:

"[...] cada país miembro juzgara (sic) la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta".¹

Por otra parte, el mismo Tribunal, en interpretación prejudicial posterior señaló:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

(...)

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina.

(...)

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos".²

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes y, según los resultados, de tomar una decisión, siempre y cuando se

1 Proceso 33 IP 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Abril 18 de 2007.

2 Proceso 13-IP-2010

Página 3 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19070

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05 – 020368

cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia.

En relación con el argumento de la recurrente en el que menciona que este Despacho no determinó de forma correcta la solución técnica reclamada, se aclara que según la reivindicación 1, la solicitud presenta una emulsión antimicótica que contiene tres componentes: (i) agua, (ii) aceite de árbol de té y (iii) un compuesto seleccionado de sales de álcali y amonio de un ácido graso. En este orden de ideas, la Oficina siempre ha tenido claro que el objeto de la invención corresponde a la composición en particular, en donde el aceite de árbol de té actúa como el principio activo, lo cual es fundamental para establecer si la composición presenta nivel inventivo frente al arte previo.

Ahora bien, con respecto al efecto antimicótico de la composición reclamada, se determina que tanto la composición reivindicada como el resultado de no afectar las plantas tratadas ya se habían establecido en las anterioridades D3 (JP2145502) y D6 y, por lo tanto, la solicitud no puede considerarse como un efecto sorprendente pues ya se encontraba sugerida en el arte previo.

De otro lado, los resultados de los estudios presentados en el capítulo descriptivo demuestran que las composiciones de aceite de árbol de té tienen actividad fungicida, sin embargo, dicha actividad ya se encontraba sugerida por los documentos D3 y D6. Asimismo, la observación referente a que las composiciones que contienen aceite de árbol de té son seguras en plantas, esto es, no afectan negativamente las plantas tratadas, también se encontraba reportada en las publicaciones mencionadas. En efecto, dichos documentos indican claramente que el aceite de árbol de té puede ser utilizado para el control de hongos en plantas útiles sin afectarlas negativamente. Como se ve, el objeto de la presente invención no proporciona un salto cualitativo en la técnica pues no mostró ningún efecto sorprendente o inesperado y, por lo tanto, carece de nivel inventivo.

Frente a los argumentos de la recurrente en torno a: (i) que las anterioridades citadas no comprenden la materia reivindicada y (ii) que esta Oficina no ha considerado que la invención se refiere a una emulsión acuosa y no solamente a las propiedades del árbol de té o su uso de fungicida, este Despacho reitera que durante todo el trámite administrativo se considero que la materia reivindicada es la composición en forma de emulsión acuosa, la cual contiene aceite de árbol de té como principio activo. De tal manera, los documentos trasladados como anterioridades sí tienen relación con lo reivindicado y contienen las características técnicas esenciales de la composición de la solicitud, tal y como a continuación se demuestra:

El documento D3 divulga un agente para el control de enfermedades de cultivos, por ejemplo podredumbre parda (moho causado por hongos), a través del aceite de árbol de té como un ingrediente activo de la preparación divulgada. Asimismo, este documento indica que el aceite del árbol de té es un aceite esencial que se obtiene por destilación por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19070

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05 – 020368

arrastre con vapor de las hojas y ramas de las plantas de melaleuca. La composición divulgada en el documento D3 se presenta en forma de polvo o preparación granular. En este orden de ideas, se concluye que esta anterioridad sí enseña que el aceite de árbol de té posee actividad fungicida y que es usado como fungicida en plantas útiles, sin causar daño alguno.

Por su parte, la publicación D6 divulga un agente antimicrobiano que comprende como ingrediente activo de melaleuca obtenido por destilación con vapor de las hojas de melaleuca – altanifolia, la cual se emplea como un agente antimicrobiano para los cultivos de plantas de campo.

Adicionalmente, dicha anterioridad utiliza su producto diluido en agua (de 300-600 veces) aplicado sobre flores cortadas, vegetales cortados o campos de cultivo o césped. En cualquier caso, el agente antimicrobiano mata a los microbianos y prolonga la vida de las flores cortadas, esteriliza el campo de cultivo y mantiene la frescura de las verduras. Por último, indica que el agente es seguro para el personal y las plantas y los ambientes circundantes.

Con respecto al documento D8, se tiene que éste divulga emulsiones y métodos para la obtención de las mismas. Específicamente, en la columna 4, línea 65, columna 5, línea 25 y columna 7 y 8, enseña la utilización de emulsificantes del tipo sales de álcali y amonio de ácidos grasos orgánicos, tales como ácidos grasos, ácido naftalénico, aceite de talol y aceite de ricino y agua. Asimismo, en los ejemplos se ilustran diversos métodos para la obtención de emulsiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que en los documentos D3, D6 y D8 se presentan sugerencias suficientes para derivar las principales características técnicas de las composiciones presentadas en la solicitud, toda vez que se consideran emulsiones que contienen aceite de árbol de té, las cuales han sido utilizadas como fungicidas. De tal manera, que la información revelada en las anterioridades permite al técnico de nivel medio versado en la materia derivar de forma obvia la composición de la solicitud.

Por otro lado, contrario a lo argumentado por la recurrente, en la comparación realizada entre las características técnicas de la solicitud y el arte previo, se observa que al combinar las enseñanzas de la anterioridad D6 con la anterioridad D8, es posible obtener la composición de la solicitud. En efecto, el documento D8 presenta emulsiones estables que contienen principios fungicidas y sales de álcali y amonio de un ácido graso orgánico. Por su parte, la anterioridad D6 presenta una solución acuosa antimicrobiana que contiene agua y aceite de árbol de té. En este orden de ideas, la combinación de los documentos D8 y D6 permite derivar de forma evidente la invención reclamada.

Ahora bien, los documentos D3 y D8, en combinación, presentan las características técnicas de la composición reivindicada, toda vez que contienen emulsiones estables que pueden contener fungicidas, agua, sales de álcali y amonio de un ácido graso orgánico y

Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19070

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05 – 020368

aceite de árbol de té formulado a manera de polvo o granulado. Además, las citadas anterioridades presentan las mismas características técnicas de la composición de la solicitud denegada, razón por la cual constituyen una sugerencia para la persona de nivel medio versada en la materia.

Así las cosas, la actividad inventiva de la composición reclamada radica en la actividad que está presente frente a composiciones similares del estado de la técnica, sin embargo este hecho no se demostró por parte del solicitante, como quiera que no se presentaron ejemplos comparativos de la actividad de la composición de la solicitud y de las composiciones propuestas en el estado del arte más cercano. El hecho de establecer la concentración de principio activo para la cual se obtiene la mayor eficiencia antifúngica no implica actividad inventiva ya que en el campo de las formulaciones esta es una práctica convencional para establecer las dosificaciones en las cuales se va a utilizar el producto en campo.

Frente a la afirmación de la recurrente acerca de que la actividad inventiva de la solicitud radica en la reducción de costos, se advierte que dicha situación es implícita a la cantidad de los componentes de la formulación y representa una ventaja comercial para el producto, sin embargo no puede ser considerada como una característica en la cual radique el nivel inventivo, pues éste se establece acorde a las características técnicas de la materia a patentar y no a las posibles ventajas comerciales o ambientales que presente la solicitud.

Por otra parte, frente a la comparación realizada por la recurrente entre la publicación D8 y la solicitud, en donde concluye que D8 no hace referencia al aceite de árbol de té como fungicida efectivo, este Despacho considera que al afirmar que D8 no contempla todos los elementos de la solicitud denegada, la recurrente demuestra que no tuvo en consideración que la solicitud fue afectada por nivel inventivo y no por novedad, en la resolución impugnada se estableció de forma clara que las diferencias entre la solicitud y D8 resultan ser obvias a la luz del estado de la técnica, además de no proporcionar un efecto técnico inesperado o sorprendente.

Por último, contrario a lo afirmado por la recurrente, durante el estudio de la solicitud esta Oficina sí estableció las diferencias o igualdades entre las características técnicas de la composición de la solicitud y las características técnicas de las composiciones de las anterioridades. Adicionalmente, la evaluación de la solicitud siempre estuvo encaminada a la composición tomada de manera integral. Asimismo, la combinación de las enseñanzas de los documentos D3 y D8 y D3 y D6 permiten derivar la composición reclamada, tal y como se demostró en la resolución de negación y como se ha reiterado a lo largo de la presente resolución.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19070

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05 – 020368

los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 65140 del 22 de noviembre de 2011, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIÓN FUNGUICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Juan Carlos Cuesta Quintero, en su calidad de apoderado de BIOMOR ISRAEL LTDA., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., el 29 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
Calle 72 No. 10 - 07. Ofic. 603
Bogotá D.

Elaboró: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓